

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/004606



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|--|---|--|
| Applicant's or agent's file reference 09532 | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/JP2003/004606 | International filing date (day/month/year) 11 April 2003 (11.04.2003) | Priority date (day/month/year) 12 April 2002 (12.04.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 31/137, 47/10, 47/14, 9/70, A61P 9/02 | | |
| Applicant NITTO DENKO CORPORATION | | |

| |
|--|
| 1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. |
| 2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet. <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets. |
| 3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application |

| | |
|---|---|
| Date of submission of the demand 28 August 2003 (28.08.2003) | Date of completion of this report 13 January 2004 (13.01.2004) |
| Name and mailing address of the IPEA/JP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2003/004606

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/04606

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

| | | | |
|-------------------------------|--------|------|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-12 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | Claims | 1-12 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-12 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

- Document 1: JP 2001-131062 A (Toa Eiyo Ltd.) May 15, 2001
Document 2: WO 01/089473 A1 (NYCOMED DANMARK A/S) November 29, 2001, page 14
Document 3: JP 11-139968 A (Yutoku Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.) May 25, 1999, pages 2 and 3
Document 4: JP 03-112556 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.) May 14, 1991, pages 3 and 4
Document 5: US 5215751 A1 (LTS LOHMAN THERAPIE SYSTEME GMBH & CO.) June 1, 1993, column 6
Document 6: JP 60-016922 A (Nitto Electric Industrial Co., Ltd.) January 28, 1985, pages 3 and 4
Document 7: JP 59-172418 A (Nitto Electric Industrial Co., Ltd.) September 29, 1984, pages 1 and 2
Document 8: JP 57-007413 A (Nitto Electric Industrial Co., Ltd.) January 14, 1982, page 1
Document 9: JP 57-007413 A (Nitto Electric Industrial Co., Ltd.) January 14, 1982, pages 1 to 3
Document 10: JP 64-085911 A ((Nitto Electric Industrial Co., Ltd.) March 30, 1989, pages 1 and 2
Document 11: Kenichiro SAITO, Keihi Kyushu Sokushinzai no Kaihatsu, Nitto Giho, 1988, Vol. 26, No. 2, pp. 51-60
Document 12: Akio IWAMA, Nitto Denko ni Okeru Kehi Kyushu-gata Teepeu Seizai no Kenkyu Kaihatsu, Nitto Giho, 1993, Vol. 31, No. 2, pp. 30-35
Document 13: Yusuke ITOH, Kehi Kyushu Yaku Seizai no Shorai Tenbo, Nitto Giho, 1997, Vol. 35, No. 3, pp. 7-16

Based on documents 1-10 cited in the international search report and on newly cited documents 11-13, the inventions of claims 1-12 lack an inventive step.

Document 1 (pages 2-6), document 2 (page 14), and document 3 (pages 2 to 3) describe a patch that has an adhesive layer that contains a 2-amino-1-(2',5'-dimethoxy phenyl) ethanol adhesive, and it states that many attempts have been made to prepare various medications into agents that are absorbed percutaneously with the purpose of obtaining slow release or sustained release of the drug (if necessary, see documents 11-13).

As described in document 4 (pages 3 and 4), document 5 (page 4, lines 21 to 36), document 6 (column 6), document 7 (pages 1 and 2), document 8 (page 1), document 9 (pages 1 to 3), and document 10 (pages 1 to 2), when preparing a patch to administer an active ingredient to the circulatory system, etc., it is widely known that a patch in which a non-crosslinked adhesive layer (A) that contains the active ingredient is laminated onto one side of a support, and a crosslinked adhesive layer (B) is laminated on top of adhesive layer (A) is desirable because it provides excellent slow release and sustained efficacy of the drug. Therefore, this examination finds no particular inventiveness is needed to use a constitution in which the adhesive layer is the 2-amino-1-(2',5'-dimethoxy phenyl) ethanol adhesive described in document 1, etc.

In addition, the inventions of claims 1-12 provide no particularly outstanding effect that cannot be predicted from the descriptions in documents 1-13.

Furthermore, as described in documents 1-13, the crosslinking agent, adhesive, absorption promoter, solvent, support, and ratios thereof in claims 2-12 are conventional and in that respect no particular inventiveness is needed.

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 03 FEB 2004

WIPO PCT

| | | |
|---|---|---------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 09532 | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JP03/04606 | 国際出願日 (日.月.年) 11.04.2003 | 優先日 (日.月.年) 12.04.2002 |
| 国際特許分類(IPC) Int. Cl. A61K31/137, 47/10, 47/14, 9/70, A61P9/02 | | |
| 出願人(氏名又は名称) 日東電工株式会社 | | |

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で _____ ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

| | | | |
|---|------------------------------|----|------|
| 国際予備審査の請求書を受理した日 28.08.2003 | 国際予備審査報告を作成した日 13.01.2004 | | |
| 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 守安 智 | 4C | 8519 |
| | 電話番号 03-3581-1101 内線 3452 | | |

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

| | | | |
|----------------|-------|------|---|
| 新規性 (N) | 請求の範囲 | 1-12 | 有 |
| | 請求の範囲 | | 無 |
| 進歩性 (IS) | 請求の範囲 | | 有 |
| | 請求の範囲 | 1-12 | 無 |
| 産業上の利用可能性 (IA) | 請求の範囲 | 1-12 | 有 |
| | 請求の範囲 | | 無 |

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2001-131062 A(トーアエイヨー株式会社)2001.05.15
 文献2: WO 01/089473 A1(NYCOMED DANMARK A/S)2001.11.29 第14頁
 文献3: JP 11-139968 A(祐徳薬品工業株式会社)1999.05.25 第2-3頁
 文献4: JP 03-112556 A(積水化学工業株式会社)1991.05.14 第3-4頁
 文献5: US 5215751 A1(LTS LOHMAN THERAPIE SYSTEME GMBH & CO.)1993.06.01 第6欄
 文献6: JP 60-016922 A(日東電気工業株式会社)1985.01.28 第3-4頁
 文献7: JP 59-172418 A(日東電気工業株式会社)1984.09.29 第1-2頁
 文献8: JP 57-007414 A(日東電気工業株式会社)1982.01.14 第1頁
 文献9: JP 57-007413 A(日東電気工業株式会社)1982.01.14 第1-3頁
 文献10: JP 64-085911 A(日東電気工業株式会社)1989.03.30 第1-2頁
 文献11: 斉藤健一郎, 経皮吸収促進剤の開発, 日東技報, 1988年, Vol. 26, No. 2, pp. 51-60
 文献12: 岩間昭男, 日東電工における経皮吸収型テープ製剤の研究開発, 日東技報, 1993年, Vol. 31, No. 2, pp. 30-35
 文献13: 伊藤祐輔, 経皮吸収薬製剤の将来展望, 日東技報, 1997年, Vol. 35, No. 3, pp. 7-16

請求の範囲1-12に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献1-10及び新たに引用した文献11-13により進歩性を有しない。

文献1の第2-6頁、文献2の第14頁、文献3の第2-3頁には、2-アミノ-1-(2', 5'-ジメトキシフェニル)エタノールを含有する粘着剤層を有する貼付剤が記載されており、薬剤の徐放性、持続性等を目的として、種々の薬剤を経皮吸収剤とすることは広く試みられていることである(必要であれば文献11-13参照)。

一方、文献4の第3-4頁、文献5の第4頁第21-36行、文献6の第6欄、文献7の第1-2頁、文献8の第1頁、文献9の第1-3頁、文献10の第1-2頁に記載されるように、活性成分を循環系等へ投与するための貼付剤とする際に、支持体の片面に有効成分を含有する非架橋の粘着剤層(A)を積層し、当該粘着剤層(A)上に架橋粘着剤層(B)を積層した貼付剤は、薬剤の徐放性及び薬効の持続性に優れ好ましいことが知られているから、文献1等に記載の、2-アミノ-1-(2', 5'-ジメトキシフェニル)エタノール貼付剤の粘着剤層構成として、これを採用してみる点に格別の創意を見出せない。

そして、請求の範囲1-12に記載された発明が、文献1-13の記載から予測し得ない程の格別の効果を奏するものとも認められない。

また、請求の範囲2-12に係る架橋剤、粘着剤、吸収促進剤、溶剤、支持体、及びその配合比、製法等についても、文献1-13に記載されるように通常のものであり、この点に格別の創意を見出せない。